Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (sedmého senátu)

13. prosince 2018 *

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o zrušení – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Obrazová ochranná známka C=commodore – Návrh na prohlášení neplatnosti účinků mezinárodního zápisu – Článek 158 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 198 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001] – Článek 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001] – Neexistence řádného užívání některých výrobků a služeb uvedených v mezinárodním zápisu – Existence řádných důvodů pro neužívání“

Ve věci T-672/16,

C=Holdings BV, se sídlem Oldenzaal (Nizozemsko), zastoupená původně P. Maeyaertem a K. Neefsem, poté P. Maeyaertem a J. Muyldermansem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupenému D. Gájou, jako zmocněncem,

žalovanému,

přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem EUIPO byla

Trademarkers NV, se sídlem v Antverpách (Belgie),

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 13. července 2016 (věc R 2585/2015-4), týkajícímu se řízení o zrušení mezi společnostmi Trademarkers a C=Holdings,

TRIBUNÁL (sedmý senát),

ve složení V. Tomljenović, předsedkyně, A. Marcoulli a A. Kornezov (zpravodaj), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: I. Dragan, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 21. září 2016,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 23. prosince 2016,

po jednání konaném dne 4. května 2018,

vydává tento

* Jednací jazyk: angličtina.

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 26. dubna 2006 společnost Commodore International BV, právní předchůdkyně žalobkyně, C=Holdings BV, získala u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) mezinárodní zápis č. 907082 zejména s vyznačením Evropské unie (dále jen „mezinárodní zápis“).

2 Ochrannou známkou, jejíž mezinárodní zápis byl schválen, je následující obrazové označení:



3 Mezinárodní zápis se týká některých výrobků a služeb spadajících do tříd 9, 25, 38 a 41 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.

4 Mezinárodní zápis došel Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) dne 21. prosince 2006, byl zveřejněn ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 52/2006 ze dne 25. prosince 2006 a 25. října 2007 mu byla přiznána stejná ochrana, jako se přiznává ochranné známce Evropské unie (*Věstník ochranných známek Společenství* č. 60/2007 ze dne 29. října 2007).

5 Dne 26. září 2014 podala společnost Trademarkers NV u EUIPO návrh na prohlášení neplatnosti účinků mezinárodního zápisu na základě čl. 158 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), ve znění pozdějších předpisů [nyní čl. 198 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001 Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1)], vykládaného ve spojení s čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001].

6 Společnost Trademarkers požádala o zrušení práv žalobkyně k mezinárodnímu zápisu z důvodu neexistence řádného užívání posledně uvedeného zápisu jako ochranné známky Evropské unie po nepřerušené období pěti let.

7 Ačkoli zrušovací oddělení vyhovělo rozhodnutím ze dne 3. listopadu 2015 návrhu na zrušení práv ve vztahu ke všem výrobkům a službám uvedeným v mezinárodním zápisu, čtvrtý odvolací senát EUIPO rozhodnutím ze dne 13. července 2016 (věc R 2585/2015–4) týkajícím se řízení o zrušení mezi společnostmi Trademarkers a C=Holdings (dále jen „napadené rozhodnutí“) rozhodnutí ze dne 3. listopadu 2015 částečně zrušil, jelikož měl za to, že žalobkyně během příslušného období, tedy od 26. září 2009 do 25. září 2014, prokázala řádné užívání mezinárodního zápisu jako ochranné známky Evropské unie pro programy pro počítačové hry určené pro použití s počítači, televizory a monitory, a software pro herní konzole, spadající do třídy 9.

8 Naproti tomu měl odvolací senát stejně jako zrušovací oddělení za to, že žalobkyně neprokázala řádné užívání ve vztahu k ostatním výrobkům a službám, a dále že vznesené důvody pro neužívání ochranné známky nemohly být považovány za důvody ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009. V důsledku toho odvolací senát zrušil rozhodnutí ze dne 3. listopadu 2015 týkající se výrobků uvedených v bodě 7 výše, pro které zůstává mezinárodní zápis zapsán, odvolání ve zbývající části zamítl a každému účastníku řízení před odvolacím senátem uložil, že ponese vlastní náklady řízení.

Řízení a návrhová žádání účastníků řízení

9 Návrhem došlým kanceláři Tribunálu dne 21. září 2016 podala žalobkyně projednávanou žalobu.

10 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

– zrušil napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž odvolací senát její odvolání zamítl a vrátil věc odvolacímu senátu;

– uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

11 EUIPO navrhuje, aby Tribunál:

– žalobu zamítl,

– uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

K předmětu sporu

12 Na úvod je třeba upřesnit, že jak výslovně vyplývá z bodů 15 a 46 žaloby, tato žaloba nesměřuje proti té části napadeného rozhodnutí, která uznává řádné užívání mezinárodního zápisu jako ochranné známky Evropské unie pro výrobky spadající do třídy 9 uvedené v bodě 7 výše. Žalobkyně nezpochybňuje ani body 18 až 26 napadeného rozhodnutí týkající se skutečnosti, že podle odvolacího senátu neprokázala řádné užívání jednak u služeb a jednak u jiných výrobků, než jsou výrobky uvedené v bodě 7 výše (dále jen „dotčené výrobky a služby“). Své argumenty tedy zaměřuje na to, že podle jejího názoru pro neužívání mezinárodního zápisu jako ochranné známky Evropské unie pro dotčené výrobky a služby existovaly řádné důvody.

13 V žalobní odpovědi EUIPO souhlasí s tímto vymezením předmětu sporu.

K věci samé

14 Žalobkyně na podporu žaloby předkládá „jediný právní důvod“ vycházející z porušení ustanovení čl. 15 odst. 1 a 2 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 18 odst. 1 a 2 nařízení 2017/1001) a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009. Rovněž se dovolává porušení článku 17 Listiny základních práv Evropské unie, jakož i článků 75 a 76 nařízení č. 207/2009 (nyní články 94 a 95 nařízení 2017/1001).

15 Nejprve je třeba přezkoumat žalobní důvod vycházející z porušení ustanovení čl. 15 odst. 1 a 2 a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009.

16 Článek 15 odst. 1 nařízení č. 207/2009 stanoví, že „[p]okud do pěti let od zápisu nezačal majitel ochrannou známku Evropské unie řádně v Unii užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo na nepřetržitou dobu pěti let přerušeno, podléhá ochranná známka Evropské unie sankcím podle tohoto nařízení, ledaže pro neužívání existují řádné důvody“.

17 Podle čl. 51 odst. 1 písm. a) téhož nařízení „[k]e zrušení práv majitele ochranné známky Evropské unie dojde […]: a) pokud po nepřerušené období pěti let nebyla ochranná známka v Unii řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody […]“.

18 Podle judikatury platí, že pouze překážky s dostatečně přímým vztahem k ochranné známce, které znemožňují její užívání nebo kvůli nim užívání této ochranné známky ztrácí smysl a jsou nezávislé na vůli majitele této ochranné známky, mohou být považovány za řádné důvody pro neužívání této ochranné známky. Je třeba posuzovat případ od případu, zda kvůli změně obchodní strategie s cílem obejít předmětnou překážku ztratí užívání uvedené ochranné známky smysl [rozsudky ze dne

17. března 2016, Naazneen Investments v. OHIM, C-252/15 P, nezveřejněný, EU:C:2016:178, bod 96, a ze dne 29. června 2017, Martín Osete v. EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE a další), T-427/16 až T-429/16, nezveřejněný, EU:T:2017:455, bod 50; obdobně viz rovněž rozsudek ze dne 14. června 2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, bod 54].

19 Soudní dvůr upřesňuje, že pokud jde o pojem „užívání, jež ztrácí smysl“, je-li určitá překážka způsobilá závažným způsobem ohrozit vhodné užívání ochranné známky, nelze po jejím majiteli spravedlivě požadovat, aby ji přesto užíval. Po majiteli ochranné známky například nelze spravedlivě požadovat, aby své výrobky uváděl na trh v prodejnách svých konkurentů. V takovýchto případech se nezdá spravedlivé vyžadovat od majitele ochranné známky, aby změnil svoji obchodní strategii tak, aby i přesto umožnila užívání této ochranné známky (viz rozsudek ze dne 14. června 2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, bod 53).

20 Z judikatury rovněž vyplývá, že pojem „řádné důvody“ odkazuje spíše na vnější okolnosti než na okolnosti související s obchodními obtížemi majitele ochranné známky [viz rozsudek ze dne 18. března 2015, Naazneen Investments v. OHIM (SMART WATER), T-250/13, nezveřejněný, EU:T:2015:160, bod 66 a citovaná judikatura].

21 Kromě toho je třeba připomenout, že čl. 42 odst. 2 a čl. 57 odst. 2 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 47 odst. 2 a čl. 64 odst. 2 nařízení 2017/1001) výslovně stanoví, že předložení důkazu o řádném užívání nebo důkazu o existenci řádných důvodů pro její neužívání přísluší majiteli dotyčné ochranné známky. Podle judikatury platí, že okolnost, že na rozdíl od čl. 42 odst. 2 a čl. 57 odst. 2 nařízení č. 207/2009 čl. 51 odst. 1 téhož nařízení nespecifikuje, že důkaz o řádném užívání nebo důvody pro neužívání předkládá uvedený majitel, nemůže být v tomto ohledu vykládána tak, že by unijní zákonodárce zamýšlel vyloučit použití této zásady o důkazním břemenu v rámci řízení o zrušení. Okolnost, že čl. 51 odst. 1 nařízení č. 207/2009 neobsahuje upřesnění týkající se důkazního břemene, lze ostatně jednoduše vysvětlit tím, že cílem odstavce 1 tohoto článku 51, nadepsaného „Důvody zrušení“, je vyjmenovat důvody pro zrušení ochranné známky, což nevyžaduje upřesnění týkající se otázky důkazního břemene (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 26. září 2013, Centrotherm Systemtechnik v. OHIM a centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, body 55 až 57). Žalobkyni tedy příslušelo, aby EUIPO předložila dostatečně přesvědčivé důkazy o řádných důvodech pro neužívání mezinárodního zápisu jako ochranné známky Evropské unie.

22 V projednávané věci měl odvolací senát za to, že důkazy, které žalobkyně předložila, nestačily k prokázání existence řádných důvodů pro neužívání ochranné známky C=commodore pro dotčené výrobky a služby. V tomto ohledu EUIPO tvrdí, že část skutkových okolností uplatněných žalobkyní za tímto účelem není prokázána. Je proto třeba uvést skutkové okolnosti, které jsou nesporné nebo které je nutno považovat za prokázané na základě písemností založených do spisu.

23 Zaprvé není zpochybněno, že činnost žalobkyně spočívá v udělování licencí k ochranným známkám. V této souvislosti je nesporné, že žalobkyně nemá vlastní výrobní kapacity nebo výzkum.

24 Zadruhé ze spisu vyplývá, že až do 7. listopadu 2011 společnost Asiarim Corporation (dále jen „Asiarim“), prostřednictvím své pobočky Commodore Licensing BV, vlastnila 100% podíl žalobkyně. Dne 7. listopadu 2011 byly všechny podíly tvořící kapitál žalobkyně převedeny notářským zápisem na dvě fyzické osoby, které jsou nynějšími vlastníky žalobkyně (dále jen „převod vlastnictví“). Přitom se jeví, že ode dne 26. září 2009, začátku příslušného období, do 7. listopadu 2011, dne převodu vlastnictví, žalobkyně mohla vykonávat činnost. Z tohoto důvodu mohla prokázat řádné užívání mezinárodního zápisu pro výrobky uvedené v bodě 7 výše.

25 Zatřetí, žalobkyně se však ode dne převodu vlastnictví musela potýkat s řadou taktik různé povahy, zejména ze strany společnosti Asiarim dovolávající se vlastnictví ochranných známek Commodore.

26 Zaprvé ze spisu vyplývá, že společnost Asiarim vydala několik nepravdivých prohlášení před orgány Spojených států, ve kterých se prohlašovala za majitelku ochranných známek Commodore. Ve formulářích 8K ze dne 20. prosince 2011 a ze dne 5. a 16. ledna 2012, které společnost Asiarim předložila Securities and Exchange Commission (Komise pro burzovní operace, Spojené státy, dále jen „SEC“) (přílohy 6 až 8 žaloby), společnost Asiarim zejména prohlásila, že „Commodore Asia Electronics [Ltd] [byla] jednou ze společností, které byly svěřeny licence v rámci skupiny, stejně jako Commodore Licensing […] v Evropě, poté co získala licence od [žalobkyně] od roku 2008“ a že „po restrukturalizaci skupiny na začátku [měsíce] listopadu 2011 byla společnost Commodore Brand IP [Ltd] držitelkou firem a duševního vlastnictví k ochranné známce Commodore“ (příloha 6 žaloby, s. 68). Ve formuláři 8K ze dne 16. ledna 2012 společnost Asiarim mimo jiné tvrdila, že žalobkyně „[u]činila prohlášení […] s cílem nárokovat si zákonné užívání firmy a zobrazení ochranné známky Commodore“, na což společnost Asiarim odpověděla tím, že „důrazně obhajovala svá vlastnická práva k firmě a zobrazením ochranné známky Commodore“. V tomto ohledu District Court of New York (Okrskový soud v New Yorku, New York, Spojené státy) v rozsudku ze dne 16. prosince 2013 uložil společnosti Asiarim, aby změnila svá prohlášení učiněná před SEC, přičemž je kvalifikoval jako „nepravdivá a pravděpodobně neučiněná v dobré víře“ (příloha 14 žaloby, s. 129).

27 Dále je třeba uvést, že tyto formuláře 8K jsou zveřejněny a jsou přímo přístupné online, takže se s nimi mohli stávající či potenciální partneři žalobkyně účinně seznámit.

28 Zadruhé ze spisu vyplývá, že společnost Asiarim a její dceřiné společnosti se opakovaně obracely na stávající či potenciální partnery žalobkyně, jimž se představovaly jako oprávněné majitelky ochranných známek Commodore. Společnost Asiarim se takto opakovaně obrátila na společnost Manomio LLC, licenčníka žalobkyně, s tím, že tvrdila, zejména v e-mailu ze dne 23. září 2012, následující:

„Neexistuje vůbec spor o [otázce], kdo je oprávněn vybírat poplatky vyplývající z práv duševního vlastnictví Commodore: Společnost Asiarim, jakožto majitelka společnosti Commodore Licensing […] až do vyhlášení úpadku dne 28. prosince 2011. Po 1. lednu 2012 společnost Asiarim převedla (nebo obnovila) smlouvy přímo se společností Commodore Brand IP […] v Hongkongu, jako držitelkou práv duševního vlastnictví k ochranné známce od 2. listopadu 2011 […] Očekáváme, že potvrdíte svůj postoj vůči společnosti Commodore Brand IP […], jež je oprávněnou držitelkou práv duševního vlastnictví Commodore a Vaším zákonným smluvním partnerem. Žádáme Vás, abyste zaplatili poplatky v souladu s podmínkami stanovenými v naší smlouvě […] Ochráníme Vás před veškerými nároky třetích stran v tomto ohledu.“

29 Kvůli těmto taktikám a nemožnosti určit zákonného majitele mezinárodního zápisu se společnost Manomio rozhodla zmrazit vyplácení poplatků žalobkyni až do rozhodnutí soudu o vlastnictví tohoto zápisu, jak vyplývá z e-mailu ze dne 26. dubna 2012 zaslaného společností Manomio žalobkyni.

30 Společnost Asiarim se rovněž opakovaně obrátila na Leveraged Marketing Corporation of America (dále jen „LMCA“), společnost, která usilovala o získání výhradní licence na celosvětové úrovni k ochranným známkám Commodore, s tvrzením, jak vyplývá z korespondence mezi nimi a zejména z e-mailu ze dne 19. prosince 2011, že „společnost Commodore Licensing […] měla plnou licenci exkluzivně poskytnutou [žalobkyní]“ (příloha 12 žaloby, s. 97).

31 V rozsudku ze dne 16. prosince 2013 District Court of New York (Okrskový soud v New Yorku) popsal taktiky společnosti Asiarim takto:

„[P]rotiprávní jednání ze strany společnosti Asiarim bylo dobrovolné, jak vyplývá z jejích očividných snah podvodně si nárokovat vlastnictví ochranné známky. […] Soud si je plně vědom skutečnosti, že nekalé jednání společnosti Asiarim musí být potrestáno a musí od něj být odrazena. […] Nicméně skutečnost, že [žalobkyně] nemůže přesně určit výši újmy, neznamená, že dva roky úmyslného

protiprávního a podvodného jednání ze strany společnosti Asiarim na ni nemělo nepříznivý dopad. Jednání společnosti Asiarim jistě způsobilo [žalobkyni] významnou peněžní újmu nad rámec příjmů nevybraných od společnosti Manomio.“

32 Zatřetí ze spisu vyplývá, že žalobkyně musela čelit řadě dlouhotrvajících sporů, z nichž některé byly šikanózní povahy, a to po převodu vlastnictví ze dne 7. listopadu 2011 až do roku 2015, tedy nad rámec příslušného období. V této souvislosti zaprvé společnost Asiarim podala jednak proti vlastníkům žalobkyně žalobu na náhradu škody ve Spojených státech s tím, že po nich požadovala částku 32 milionů amerických dolarů (USD) (přibližně 27 700 000 eur) z titulu náhrady škody v důsledku údajně protiprávního nabytí ochranné známky Commodore, přičemž o tomto sporu bylo s konečnou platností rozhodnuto až dne 28. září 2015, a jednak návrh k soudci příslušnému pro rozhodování o předběžných opatřeních u rechtbank Amsterdam (soud v Amsterodamu, Nizozemsko), směřující k zajištění jejich majetku. Zadruhé další společnost, Leadgate SA, která byla podle žalobkyně vázána na ředitele společnosti Asiarim, rovněž podala proti žalobkyni žalobu ve Spojených státech s tím, že po ní požadovala částku 22 milionů USD (přibližně 19 000 000 eur) jako neuhrazený dluh, jenž měl být zajištěn ochrannými známkami Commodore, která byla s konečnou platností zamítnuta dne 18. května 2015. Tato společnost také proti žalobkyni zahájila další soudní řízení před rechtbank Amsterdam (soud v Amsterodamu), v němž navrhovala vydání zajišťovacího opatření za účelem exekuce, jejímž předmětem měly být ochranné známky žalobkyně. Přitom se ukázalo, že uvedená společnost, která nejprve vystupovala jako společnost podle švýcarského práva a poté předstírala, že je společností řídící se uruguayským právem, nikdy neexistovala, jak zjistil rechtbank Amsterdam (soud v Amsterodamu) v rozsudku ze dne 17. července 2014 (příloha 16 žaloby, s. 155). Zatřetí žalobkyně musela zahájit řízení před soudy ve Spojených státech proti společnosti Asiarim, se sídlem v Nevadě (Spojené státy), aby bránila své vlastnické právo k mezinárodnímu zápisu a získala náhradu škody způsobenou společností Asiariam.

33 S ohledem na tyto skutkové okolnosti odvolací senát uznal existenci „obtíží“, které „moh[ly] bránit rozvoji ochranné známky“ (bod 29 napadeného rozhodnutí), jelikož měl za to, že „podvodné a zastrašující procesní strategie“ použité vůči žalobkyni mohly „nepochybně představovat vážnou překážku v běžném podnikání“ (bod 31 napadeného rozhodnutí).

34 Ze spisu tedy vyplývá, že žalobkyně ve skutečnosti několik let, po podstatnou část příslušného období i po jeho ukončení, čelila řadě taktik, které byly District Court of New York (Okrskový soud v New Yorku) a samotným odvolacím senátem kvalifikovány jako „podvodné“, „klamavé“ a „zastrašující“ a sestávaly z nepravdivých prohlášení předložených orgánům Spojených států, opakovaných kontaktů se stávajícími či potenciálními zákazníky žalobkyně, jakož i sporů, které odvolací senát kvalifikoval jako „šikanózní“.

35 Právě s ohledem na tyto okolnosti je třeba zkoumat, zda se odvolací senát dopustil nesprávného posouzení, když na základě důvodů uvedených v bodech 28 až 33 napadeného rozhodnutí dospěl k závěru o neexistenci řádných důvodů pro neužívání ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009.

36 Žalobkyně zpochybňuje opodstatněnost všech pěti důvodů uvedených odvolacím senátem v bodech 28 až 33 napadeného rozhodnutí. Na jednání EUIPO upřesnil v odpovědi na otázku položenou Tribunálem, že první až třetí důvod napadeného rozhodnutí (body 28 až 30 odůvodnění napadeného rozhodnutí) a pátý důvod napadeného rozhodnutí (bod 32 napadeného rozhodnutí) je třeba chápat jako doplňkové důvody ke čtvrtému důvodu tohoto rozhodnutí (bod 31 napadeného rozhodnutí).

37 V tomto ohledu je třeba nejprve upřesnit, že odvolací senát v napadeném rozhodnutí nekonstatoval, že okolnosti uvedené žalobkyní nevykazovaly dostatečně přímý vztah ke zpochybněné ochranné známce. V reakci na vyjádření EUIPO je však třeba uvést, že ačkoli je pravda, že argumentace, kterou předkládá žalobkyně, vychází z okolností týkajících se ochranných známek Commodore jako celku, a nikoli konkrétně dotčeného mezinárodního zápisu, tyto okolnosti nepochybně vykazují dostatečně přímý

vztah k posledně uvedenému zápisu v souladu s kritériem přijatým judikaturou [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 8. června 2017, Kaane American International Tobacco v. EUIPO – Global Tobacco (GOLD MOUNT), T-294/16, nezveřejněný, EU:T:2017:382, bod 41]. Všechny taktiky uvedené v bodech 25 až 32 výše totiž vykazovaly dostatečně přímý vztah k ochranným známkám Commodore jako celku, tedy také k mezinárodnímu zápisu dotčených výrobků a služeb.

38 Kromě toho je nesporné, že tyto taktiky byly uplatňovány nejen nezávisle na vůli žalobkyně ve smyslu judikatury citované v bodě 18 výše, ale rovněž proti její vůli.

39 Pokud jde dále o důvody, na nichž odvolací senát založil napadenou část napadeného rozhodnutí, je třeba zaprvé uvést, že tento senát v bodě 28 napadeného rozhodnutí konstatoval, že „[b]ez ohledu na probíhající […] soudní řízení“ žalobkyně prokázala, že řádné užívání bylo během příslušného období možné pro výrobky uvedené v bodě 7 výše. Žalobkyně přitom neuvedla žádné vysvětlení, pokud jde o důvod, proč by užívání tohoto zápisu jakožto ochranné známky Evropské unie bylo možné pro uvedené výrobky, a nikoliv pro dotčené výrobky nebo služby. Tudíž sama žalobkyně prokázala, že údajný důvod pro neužívání mezinárodního zápisu nebránil jeho řádnému užívání.

40 V tomto ohledu je třeba poznamenat, že sám EUIPO na jednání připustil, že pouhá skutečnost, že řádné užívání zpochybněné ochranné známky bylo pro určité výrobky možné, nevyloučila existenci řádných důvodů pro neužívání této ochranné známky pro jiné výrobky nebo služby, ale že podle jeho názoru žalobkyně nevysvětlila, proč v projednávané věci existoval tento rozdíl v užívání pro další výrobky a služby.

41 V tomto ohledu je třeba zdůraznit, jak se ostatně účastníci řízení shodli na jednání, že existence řádného užívání pro některé výrobky a služby, na které se vztahuje zpochybněná ochranná známka, právně ani fakticky nebrání přítomnosti řádných důvodů pro neužívání téže ochranné známky ve vztahu k dalším výrobkům nebo službám, na které se vztahuje. V tomto ohledu z judikatury vyplývá, že řádné užívání ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 musí být prokázáno ve vztahu ke každému druhu výrobků nebo služeb, na něž se zpochybněná ochranná známka vztahuje, který lze posoudit samostatně [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 8. října 2014, Lidl Stiftung v. OHIM – A Colmeia do Minho (FAIRGLOBE), T-300/12, nezveřejněný, EU:T:2014:864, bod 47, a ze dne 28. června 2017, Tayto Group v. EUIPO – MIP Metro (real), T-287/15, nezveřejněný, EU:T:2017:443, bod 67]. Znění tohoto ustanovení, ani žádné jiné ustanovení unijního práva přitom nijak nebrání tomu, aby bylo možno prokázat řádné užívání ochranné známky ve vztahu k některým výrobkům nebo službám, na které se tato ochranná známka vztahuje, a zároveň odůvodnit absenci takového užívání ve vztahu k dalším výrobkům nebo službám na základě řádných důvodů pro neužívání.

42 Odvolací senát navíc nezohlednil časovou posloupnost okolností uvedených v bodech 23 až 31 výše. Jak totiž potvrdila žalobkyně na jednání, licenční smlouva uzavřená se společností Manomio, která umožnila prokázat řádné užívání mezinárodního zápisu pro výrobky uvedené v bodě 7 výše, byla uzavřena před převodem vlastnictví, po němž začaly všechny taktiky popsané v bodech 25 až 31 výše. V důsledku toho uplatnění posledně uvedených taktik jako řádných důvodů pro neužívání počínaje 7. listopadem 2011 není v rozporu s existencí smluv, které byly uzavřeny před tímto datem. Navíc ze spisu vyplývá, že společnost Manomio se sama rozhodla, že žalobkyni nebude nadále platit poplatky právě kvůli uvedeným taktikám, jak bylo připomenuto v bodě 28 výše. Za okolností v projednávané věci tedy neexistoval žádný rozpor mezi skutečností, že žalobkyně prokázala řádné užívání mezinárodního zápisu pro některé výrobky na začátku příslušného období a zároveň tvrdila, že existovaly řádné důvody pro neužívání pro další výrobky a služby v průběhu zbývající části příslušného období. První důvod napadeného rozhodnutí je tedy stižen jak vadou spočívající v nesprávném právním posouzení, tak vadou spočívající v nesprávném posouzení skutkového stavu.

43 Zadruhé odvolací senát, byť připustil, že „obtíže při sjednávání smluv se třetími osobami […] [mohly] bránit rozvoji ochranné známky prostřednictvím uzavírání licenčních smluv“, měl za to, že žalobkyně nepředložila žádný přesvědčivý důkaz nebo argument prokazující, že tyto obtíže bránily jí samotné

v užívání dotčeného mezinárodního zápisu „např. v tom, že by sama vyráběla či prodávala zapsané výrobky či poskytovala zapsané služby, než aby spoléhala na to, že se toho ujmou třetí osoby“ (bod 29 napadeného rozhodnutí).

44 Nicméně je nesporné, jak bylo zdůrazněno v bodě 23 výše, že hospodářská činnost žalobkyně spočívala výlučně v udělování práv duševního vlastnictví prostřednictvím uzavírání licenčních smluv a že neměla vlastní výrobní kapacity nebo výzkum. Ačkoli odvolací senát výslovně připustil, že důvody vznesené žalobkyní jí mohly bránit při uzavírání licenčních smluv, vytýkal jí, že nepředložila žádný důkaz, který by prokazoval, že jí samotné bylo zabráněno v užívání dotčeného mezinárodního zápisu. Odvolací senát tímto nezohlednil skutečnost, že jediná činnost žalobkyně spočívala právě v uzavírání licenčních smluv. Druhý důvod napadeného rozhodnutí tedy znamená, že se od žalobkyně požadovala významná změna její obchodní strategie s cílem umožnit užívání mezinárodního zápisu její přeměnou na výrobce nebo dodavatele dotčených výrobků nebo služeb. Nicméně, jak správně tvrdí žalobkyně, změna obchodní strategie v takovém rozsahu se jeví nepřiměřená s ohledem na judikaturu citovanou v bodě 19 výše.

45 Zatřetí měl odvolací senát za to, že „bez ohledu na to, že spor [mezi žalobkyní a společností Asiarim a jejími dceřinými společnostmi] [mohl] zabránit uzavření velice lukrativní licenční smlouvy“ s LMCA, žalobkyně neprokázala, že „tato žaloba znemožnila veškerá jednání s dalšími potenciálními držiteli licence, a to zejména v Evropské unii spíše než ve Spojených státech“ (bod 30 napadeného rozhodnutí).

46 V tomto ohledu je třeba společně s žalobkyní zdůraznit, že na straně jedné odvolací senát od žalobkyně neprávem vyžadoval, aby prokázala, že okolnosti, které uvedla, „znemožnily“ veškerá jednání s dalšími potenciálními držiteli licence, jelikož podle judikatury připomenuté v bodě 18 výše užívání zpochybněné ochranné známky musí být „znemožněno nebo ztrácí smysl“. Odvolací senát přitom nepřezkoumal, zda důkazy předložené žalobkyní právně dostačujícím způsobem prokázaly, že z hlediska potenciálních partnerů žalobkyně a s ohledem na okolnosti projednávané věci ztrácelo smysl, aby byla taková jednání vedena, navzdory uvedeným okolnostem, s cílem uzavírat licenční smlouvy.

47 Na straně druhé odvolací senát nevzal v úvahu skutečnost, že taktiky popsané v bodech 25 až 32 výše zabránily nejen uzavření licenční smlouvy s LMCA, ale ani skutečnost, že existující zákazník, a sice společnost Manomio, se rozhodl zastavit placení poplatků právě kvůli uvedeným taktikám. Odvolací senát tedy bez toho, že by se dopustil nesprávného právního posouzení, nemohl žalobkyni vytýkat, že nepředložila důkazy týkající se jiných držitelů licence, ačkoli prokázala, že i stávající obchodní partner, tedy společnost Manomio, přestal platit poplatky a kladl si otázky ohledně pokračování partnerství s žalobkyní v důsledku uvedených taktik.

48 Pokud jde o konstatování uvedené v bodě 30 napadeného rozhodnutí, podle něhož žalobkyně neprokázala nemožnost vést jednání s potenciálními držiteli licence „zejména v Evropské unii spíše než ve Spojených státech“, postačí uvést, že odvolací senát dostatečně nezkoumal, zda okolnosti, jichž se žalobkyně dovolává, ke kterým došlo ve Spojených státech, měly účinky rovněž na území Unie. Odvolací senát nezohlednil nespornou skutečnost, že LMCA se snažila získat výhradní licenci na celosvětové úrovni k ochranným známkám Commodore, a tedy potenciálně rovněž v Unii, ani skutečnost, že nepravdivá prohlášení společnosti Asiarim před SEC byla zveřejněna a byla přímo přístupná online. Zadruhé odvolací senát nezohlednil ani skutečnost, o níž rovněž není sporu, že některé z těchto okolností se staly na území Unie. Taktiky popsané v bodech 25 až 32 výše se totiž týkaly všech ochranných známek Commodore, včetně mezinárodního zápisu, který je předmětem projednávané věci, a vedly ke sporům rovněž v Unii, zejména s cílem zajištění uvedených ochranných známek (viz bod 32 výše).

49 Třetí důvod vznesený odvolacím senátem je tedy stižen jak vadou spočívající v nesprávném právním posouzení, tak vadou spočívající v nesprávném posouzení skutkového stavu.

50 Začtvrté, podle odvolacího senátu, ačkoli takové „podvodné a zastrašující procesní strategie“, jako jsou strategie, jimž musela čelit žalobkyně, mohou „nepochybně představovat vážnou překážku v běžném podnikání“, nemohou „být ze své podstaty považovány za platné důvody k zastrašení a ukončení obchodní činnosti, zejména v případě, kdy oprávnění vlastníci nemají nejmenší pochybnosti o legitimitě svých práv“ (bod 31 napadeného rozhodnutí). Z předložených soudních písemností přitom vyplývá, že žalobkyně nemohla mít vážné pochybnosti o svých vlastnických právech k ochranným známkám Commodore, vzhledem k šikanózní povaze těchto řízení.

51 Čtvrtý důvod vznesený odvolacím senátem, jenž EUIPO považuje za ústřední důvod napadeného rozhodnutí (viz bod 36 výše), je rovněž stižen vadami v několika ohledech.

52 Na rozdíl od toho, co uvedl odvolací senát, se nejednalo o otázku, zda žalobkyně měla či neměla pochybnosti o konečném výsledku dotčených soudních řízení, ale o určení, zda třetí osoby, tedy stávající a potenciální zákazníci žalobkyně, mohly mít tyto pochybnosti, takže by se zdržely jakéhokoliv obchodního vztahu s žalobkyní. Odvolací senát přitom opomněl přezkoumat, zda všechny taktiky, jež sám kvalifikoval jako „podvodné“ a „zastrašující“, mohly u třetích osob vyvolat pochybnosti, pokud jde o oprávněné vlastnictví mezinárodního zápisu, které by mohly představovat překážky, kvůli nimž užívání tohoto zápisu ztrácí smysl ve smyslu judikatury citované v bodě 18 výše. Konkrétně odvolací senát v tomto ohledu nevzal v úvahu všechny okolnosti projednávané věci, a zejména nepravdivá prohlášení společnosti Asiarim před SEC, jakož i skutečnost, že tato prohlášení byla třetím osobám přímo přístupná online, ani opakované kontakty ze strany společnosti Asiarim se společnostmi Manomio a LMCA, které směřovaly k zabránění nebo ukončení smluvních vztahů mezi posledně uvedenými společnostmi a žalobkyní.

53 EUIPO nicméně tvrdí, že problémy a řešení obchodních sporů mezi soutěžiteli jsou vlastní řízení podniku a nemohou ze své podstaty představovat překážku takové povahy, aby v projednávané věci udělování licencí ztrácelo smysl. Na podporu tohoto tvrzení poukazuje na rozsudek ze dne 18. března 2015, SMART WATER (T-250/13, nezveřejněný, EU:T:2015:160).

54 Nicméně překážky, jimž žalobkyně musela čelit a které s jejím jednáním neměly nic společného, nelze kvalifikovat jako pouhé obchodní obtíže. Strategie použité společností Asiarima jejími dceřinými společnostmi byly totiž kvalifikovány jako „podvodné“, „klamavé“ a „zastrašující“ jak District Court of New York (Okrskový soud v New Yorku), tak samotným odvolacím senátem, což naznačuje, že výrazně převyšují obchodní obtíže, kterým čelí podnik při běžném výkonu činnosti.

55 V bodě 31 napadeného rozhodnutí odvolací senát výslovně připustil, že uvedené strategie mohou „nepochybně představovat vážnou překážku“ v běžném podnikání žalobkyně. Přitom podle judikatury připomenuté v bodě 19 výše, překážka, která je způsobilá „závažným způsobem ohrozit“ řádné užívání zpochybněné ochranné známky představuje řádný důvod pro neužívání ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009. Odvolací senát však nevysvětluje, jak by překážka, kterou on sám kvalifikoval jako nepochybně „vážnou“ v běžném podnikání, mohla závažným způsobem neohrozit vhodné užívání zpochybněné ochranné známky ve smyslu této judikatury.

56 Argument, který EUIPO dovozuje z rozsudku ze dne 18. března 2015, SMART WATER (T-250/13, nezveřejněný, EU:T:2015:160), nemůže obstát. Na straně jedné se totiž ve věci, v níž byl vydán tento rozsudek, jednalo o technické problémy týkající se výroby nápojů představujících dotčené výrobky, a tedy o obchodní potíže při běžné činnosti podniku. Na straně druhé je zajisté pravda, jak připomíná Tribunál v bodě 74 tohoto rozsudku, že skutečnost, že proti ochranné známce bylo zahájeno řízení o zrušení, nemůže sama o sobě stačit ke konstatování existence řádných důvodů pro neužívání ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009. Existenci takových důvodů je však třeba posuzovat případ od případu s ohledem na všechny okolnosti projednávané věci, jak požaduje judikatura připomenutá v bodě 18 výše. Jak bylo přitom uvedeno v bodech 25 až 34 výše, žalobkyně nečelila pouze jednomu sporu, který by bylo možno považovat za součást běžného podnikání, ale podvodné a klamavé strategii, která obsahovala řadu taktik, které odvolací senát nedokázal zohlednit jako celek.

57 Z toho vyplývá, že čtvrtý žalobní důvod je rovněž stižen jak vadou spočívající v nesprávném právním posouzení, tak v nesprávném posouzení skutkového stavu.

58 Zapáté měl odvolací senát za to, že žalobkyně neuvedla, „jak spor ve Spojených státech mohl ovlivnit užívání [mezinárodního zápisu] klubem FC Bayern Mnichov v Německu“ pro výrobky spadající do třídy 25.

59 V tomto ohledu stačí konstatovat, že taktiky popsané v bodech 25 až 32 výše, z nichž se některé odehrály na území Unie (viz bod 32 výše), mohly ovlivnit užívání mezinárodního zápisu pro všechny dotčené výrobky a služby.

60 V každém případě se účastníci řízení v rámci projednávaného sporu shodují na skutečnosti, že tento důvod napadeného rozhodnutí má s ohledem na obecnou systematiku tohoto rozhodnutí jen velmi okrajový význam, neboť neumožňuje určit, zda ostatní důvody vznesené žalobkyní k odůvodnění neužívání mezinárodního zápisu představovaly důvody ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009.

61 Z výše uvedeného vyplývá, že žádný z důvodů napadeného rozhodnutí, posuzovaný samostatně nebo jako celek, neumožňuje opodstatnit toto rozhodnutí po právní ani po skutkové stránce.

62 Konečně je třeba poznamenat, že z časového hlediska se důvody pro neužívání vznesené žalobkyní vztahují na podstatnou část příslušného období, a sice od převodu vlastnictví dne 7. listopadu 2011 až do konce příslušného období dne 26. září 2014, a dokonce i dále. Účastníci řízení se shodují na skutečnosti, že pro účely použití čl. 51 odst. 1 písm. a) a odst. 2 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 58 odst. 1 písm. a) a odst. 2 nařízení 2017/1001) stačí, že se uvedené důvody vztahují na část příslušného období, aby nedošlo ke zrušení práv majitele k jeho ochranné známce.

63 Jak znění čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, tak jím sledovaný cíl potvrzují tento výklad. Zaprvé ze samotného znění tohoto ustanovení totiž vyplývá, že ke zrušení práv majitele ochranné známky dojde, pokud po „nepřerušené období pěti let“ nebyla ochranná známka v Unii řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a „pro neužívání neexistují řádné důvody“. Jinými slovy, pokud po „nepřerušené“ období pěti let není dotčená ochranná známka řádně užívána ani neexistují řádné důvody pro její neužívání, dojde ke zrušení práv majitele. Naproti tomu v případě, že dotčená ochranná známka byla řádně užívána nebo takovému užívání bránily řádné důvody v průběhu části pětiletého období, toto období již není „nepřerušené“ ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009.

64 Tribunál již měl příležitost uvést, že stačí, že ochranná známka byla v průběhu příslušného pětiletého období řádně užívána, aby se na ni neuplatnily sankce stanovené v čl. 51 odst. 1 písm. a) a odst. 2 nařízení č. 207/2009 [rozsudek ze dne 13. ledna 2011, Park v. OHIM – Bae (PINE TREE), T-28/09, nezveřejněný, EU:T:2011:7, bod 88].

65 Stejně tak stačí, že existují řádné důvody pro neužívání ochranné známky během části příslušného období, aby se na majitele neuplatnilo zrušení práv k uvedené ochranné známce. Opačný výklad by byl v rozporu se zněním čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, který nerozlišuje mezi majiteli ochranné známky Evropské unie, kteří řádně užívali své ochranné známky, a těmi, kterým v tom bránily řádné důvody.

66 Zadruhé, cíl sledovaný čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 potvrzuje tento výklad. Unijní zákonodárce se totiž stanovením možnosti odůvodnit neužívání ochranné známky Evropské unie z řádných důvodů snažil zabránit tomu, aby došlo ke zrušení práv majitele ochranné známky, pokud tomuto majiteli bylo objektivně zabráněno řádně ji užívat z důvodů nezávislých na jeho vůli, a tedy z důvodů ve vztahu k tomuto majiteli externích.

67 Požadavek, aby takové důvody přetrvávaly po celé příslušné pětileté období, by přitom mohl tento cíl ohrozit. Skutečnost, že takové důvody nastaly, i když trvaly pouze během části příslušného období, mohla narušit nebo alespoň oddálit řádné užívání ochranné známky nad rámec období, během něhož tyto důvody nastaly. V této souvislosti skutečnost, že události, které by mohly být považovány za „řádné důvody“ ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, v určitém okamžiku během příslušného období skončily, neznamená, že by majitel ochranné známky mohl rozumně ihned zase začít tuto ochrannou známku řádně užívat.

68 Stejně tak skutečnost, že k těmto událostem došlo nikoli na začátku příslušného období, ale později v jeho průběhu, neumožňuje zrušit práva majitele ochranné známky. Podle judikatury citované v bodě 64 výše, pokud majitel ochrannou známku řádně užívá během příslušného období, jeho práva k ochranné známce nemohou být zrušena. K témuž závěru je třeba dospět tehdy, když mu bylo proti jeho vůli v takovém užívání bráněno na základě řádných důvodů, které nastaly později během tohoto období.

69 Ze souhrnu výše uvedeného vyplývá, že je třeba vyhovět „jedinému právnímu důvodu“, a aniž je nezbytné zkoumat ostatní výtky vznesené žalobkyní, zrušit z tohoto důvodu napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž odvolací senát zamítl odvolání žalobkyně, pokud jde o existenci řádných důvodů pro neužívání mezinárodního zápisu.

K nákladům řízení

70 Podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a EUIPO neměl ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedenému uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (sedmý senát)

rozhodl takto:

1) **Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 13. července 2016 (věc R 2585/2015-4), týkající se řízení o zrušení mezi společnostmi Trademarkers NV a C=Holdings BV, se zrušuje v rozsahu, v němž odvolací senát zamítl odvolání společnosti C=Holdings, pokud jde o existenci řádných důvodů pro neužívání mezinárodního zápisu, jehož je tato společnost majitelkou.**

2) **EUIPO se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Tomljenović Marcoulli Kornezov

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 13. prosince 2018.

Podpisy.